

RC N. 49229/2011

Sentenza n.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A**

composto dai signori magistrati:

- dott.ssa Paola GANDOLFI presidente
- dott.ssa Silvia GIANI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: nullità e contraffazione di marchio, concorrenza sleale.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 22.7.2011

DA

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD

rappresentata e difesa dall'avv. Laura Arnoletti, come da delega del 7.2.2011 a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Monte di Pietà, 15

- ATTORE -

CONTRO

CLAUDIO MORESCHI

rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Galli e Mariangela Bogni, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2011, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cesare Galli, in Milano - viale Lamarmora, 40

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per Ics Penetron International Ltd: come da fogli allegati;

per Claudio Moreschi: nel merito,

- 1) accertare la cessata materia del contendere in relazione alla richiesta declaratoria di nullità del marchio n. 1195589 e comunque respingere le domande tutte proposte dall'attrice, anche in quanto infondate, assolvendone nel miglior modo il convenuto;
- in subordine, in via riconvenzionale,
- 2) accertare e dichiarare la nullità del marchio n. 1096460 di cui l'attrice è titolare;
- 3) accertare e dichiarare che con i comportamenti descritti in narrativa l'attrice si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale ai danni del convenuto, inbiandone la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, ed in particolare di diffondere comunicazioni di contenuto corrispondente o analogo a quello di cui in narrativa, con la fissazione di una penale per ogni violazione successivamente constatata, eliminando quelle presenti nei suoi siti internet e nei relativi links presenti in altri siti;
- 4) condannare l'attrice a risarcire al convenuto i danni, patiti e patiendi, cagionati al convenuto con gli illeciti di cui al precedente punto 3), compreso il danno all'immagine e il danno morale, da liquidarsi occorrendo, anche con valutazione equitativa;
- 5) disporre la pubblicazione della sentenza, a spese dell'attrice e a cura del convenuto, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine dei quotidiani *Corriere della Sera* e *Il Sole 24 Ore*, e per due volte a piena pagina sui periodici *In Concreto* e *Giornale dell'Ingegnere* e in apertura della home page del sito internet di parte attrice, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune; 6) con vittoria di spese.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DI ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano di titolarità del convenuto n. 1195589, denominato "Penetron F1", depositato il 4 dicembre 2006 e registrato il 10 giugno 2009, relativo a "impermeabilizzante cristallino per calcestruzzo e cemento armato" della classe merceologica 1, a motivo della violazione dell'art. 21 CPI;
- dichiararsi che il convenuto, con i comportamenti di cui in narrativa, ha compiuto atti di contraffazione del marchio comunitario Penetron di titolarità dell'esponente e di concorrenza sleale ai danni della società attrice, inibendone la continuazione;
- inibire al convenuto l'ulteriore distribuzione, vendita, promozione, pubblicizzazione (sia cartacea che elettronica) dei prodotti a marchio "Penetron F1";
- ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione a spese del convenuto ed a cura dell'attrice di tutti i prodotti a marchio "Penetron F1" contraffattivi, nonché di tutto il materiale promozionale che li illustri;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivati e derivanti dagli atti di contraffazione e di concorrenza sleale, di cui sopra, a favore della società attrice, nella misura che verrà determinata in corso di causa anche in via equitativa;
- fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza

2

successivamente contestata di € 1.000,00 e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di € 1.000,00;

- disporre la pubblicazione integrale o per estratto della emananda sentenza a cura della conchiudente e a spese del sig. Claudio Moreschi su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale in Lombardia e su una rivista specializzata del settore.

Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.


In via istruttoria, e con riserva di ulteriori deduzioni:

- chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione "Vero che":

1) La ICS Penetron International Ltd. opera sin dagli anni Settanta ed ha una rete di produttori e distributori in sessanta Paesi nel mondo.

2) Il prodotto Penetron all'estero è stato adottato nei seguenti siti:

- Centrale nucleare Seabrook, NH, USA, 1986, impermeabilizzazione e protezione dei due tunnel di tre miglia di raffreddamento e convoglio acqua dall'oceano alla centrale, locali interrati e muri di protezione;
- Statua della Libertà, New York, USA, 1986, impermeabilizzazione e protezione strutture del basamento, volte sotterranee e locali di servizio;
- Diga di Kariba, Zimbabwe, 1991, impermeabilizzazione e protezione di parte della struttura principale, aree adiacenti e locali servizio;
- Acquario di Monterey Bay, CA, USA, 1982, impermeabilizzazione e protezione vasche;
- Aeroporto di Singapore (Terminal 3), 2003, impermeabilizzazione e protezione strutture di fondazione per un totale di 140.000 mc;
- Depuratore "Rigas Udens", Riga, Lettonia, 1996, applicazione in vasche e canali;

4 

3

- prefabbricatore di Fairfield, IOWA, USA, 2010;
- Impermeabilizzazione e protezione degli interrati dell'area di South Beach a MIAMI, Florida, USA (sotto falda marina);
- Impermeabilizzazione di alcune stazioni interrate sotto falda nella città di Guangzhou (Cina), 2010;
- Impermeabilizzazione dei tunnel ferroviari alta velocità svedese "BOTNIABANAN" lungo le coste del mar Baltico.

3) In Italia, il prodotto a marchio Penetron è stato adottato nelle seguenti applicazioni:

- Depuratore sud di Milano, Rozzano, 2003, applicazione in vasche e canali;
 - Metropolitana di Torino, 2005, stagnazione dei giunti di costruzione;
 - Concessionaria autovetture "Interauto", Modena, 2004, Parcheggio "Pavale", Santa Margherita Ligure, 2005, e Centro Commerciale Santa Croce, Reggio Emilia, 2005; impermeabilizzazione e protezione strutture di fondazione, platea e muri di contenimento;
 - Impianto idroelettrico Clavalitè, Fenis (Ao), 2006: impermeabilizzazione e protezione strutture di contenimento dell'impianto e canali di servizio;
 - Pavimentazione antiacida stabilimento COPADOR (Parma), realizzazione di spolvero superficiale a tenuta impermeabile-antiacida per pavimentazioni fresche di getto stabilimento COPADOR;
 - Impermeabilizzazione e protezione di tutte le strutture interrate della nuova centrale di teleriscaldamento IRIDE di Collegno (TO): pali, fondazioni, camerette, basamenti e vasche di contenimento;
 - Impermeabilizzazione e protezione delle strutture interrate del nuovo "centro multisala" di GUALTIERI (RE).
- 4) Ha ricevuto dal signor Claudio Moreschi, nella data sulla stessa

5 Rf

riportata, la e-mail con i relativi allegati di promozione del prodotto Penetron F1, come da docc. n. 28 e 46 che si rammostrano al teste.

5) Il signor Claudio Moreschi ha diffuso informazioni in merito a presunti rapporti e test di propri prodotti con il laboratorio Cismondi s.r.l., senza che quest'ultimo abbia in realtà testato tali prodotti, come anche da doc. n. 43 che si rammostra al teste.

Su tutte le suesposte circostanze, nonché in prova contraria su quelle ex adverso eventualmente capitolate nella denegata ipotesi di loro ammissione, si indicano a testi i signori:

Enricomaria Gastaldo Brac, residente in Torino; Ing. Paolo FAVRO - BOTTA PREFABBRICATI - Via della Fornace 19, 10020 Brusasco (TO); Manuela STATZU - BIONERGY - presso RIMAR coop. Z.I. Macchiareddu 09032 Assermini (CA); Ing. Ignazio BALSAMO - ATC - C.da Calcasacco, SS 113 Km 218,700 90018 Termini Imerese (PA); Alessandro BARONCINI - EUROTECA - Via Busoni Ferruccio 12/14, 57124 Livorno; Francesco CARIDDI - DI & CI - Via Malignani 33 33080 Fiume Veneto (PN); Vincenzo COZZOLINO - CAMBAS - Via Taurano 5 nuova zona P.L.P. 84012 Angri (SA); Marco DELLAMOTTA - FIMASYSTEM - Via Enrico Fermi 10, 47814 Bellaria (RN); legale rappresentante Cismondi s.r.l., Cuneo.

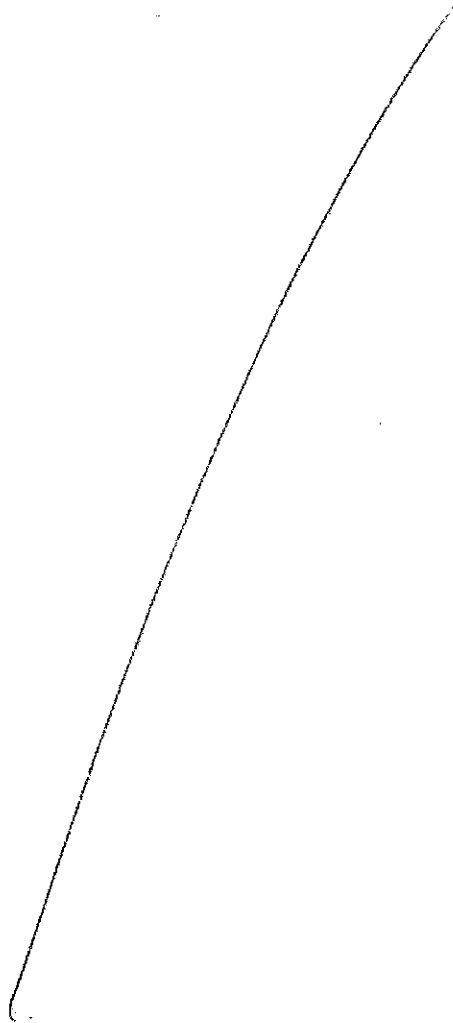
- acquisire, ai sensi dell'art. 121 CPI, per interrogatorio del convenuto, i dati relativi alle vendite dei prodotti a marchio "Penetron F1", con la formulazione dei seguenti quesiti:

- quanti prodotti contraffatti sono stati venduti ed a quale prezzo sino ad oggi;
- qual è stato il fatturato di vendita relativamente ai prodotti contestati;
- disporre CTU contabile al fine di determinare:
- il fatturato realizzato dal convenuto relativo ai prodotti oggetto di

8

contestazione;

- il danno e l'utile lordo realizzato dal convenuto, nonché l'utile lordo che avrebbe realizzato l'attrice.



7 Bf

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 22.7.2011 Ics Penetron International ltd (di seguito, per brevità, ICS) conveniva in giudizio Claudio Moreschi.

Esponava di essere una società leader mondiale nel settore dei prodotti cementizi di impermeabilizzazione. Era titolare del marchio comunitario denominativo *Penetron*, registrato in data 20.3.2001 con il n. 1096460 per la classe 1, a seguito di domanda depositata il 5.3.1999. In Italia il licenziatario esclusivo era la Penetron Italia srl. Moreschi era stato procacciatore d'affari della Penetron Italia a partire dal 1.1.2006. Lo stesso Moreschi, in seguito a domanda del 4.12.2006, aveva ottenuto in data 10.6.2009 la registrazione in Italia del marchio denominativo *Penetron FI*, recante n. 1195589, per la medesima classe 1. Questo marchio era già stato usato in modo illecito dalla Impermea srl – di cui Moreschi era socio al 50% – a partire dal gennaio 2007. Con ordinanza del 16.4.2007 il Tribunale di Bologna aveva inibito alla Impermea in via di urgenza ogni ulteriore utilizzazione del predetto segno distintivo, autorizzando il sequestro dei prodotti contraffattori. Il convenuto aveva poi iniziato nel 2010 ad utilizzare personalmente il segno *Penetron FI*, riproducendo pedissequamente in alcuni documenti commerciali anche i disegni delle brochure dei prodotti originali a marchio *Penetron*. La registrazione di Moreschi era invalida ai sensi degli artt. 12, comma 1 lettera b), e 25, comma 1 lettera a), cpi e l'uso del segno *Penetron FI* costituiva contraffazione del marchio di titolarità di ICS nonché illecito concorrenziale.

Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del marchio italiano n. 1195589, l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria di ogni ulteriore utilizzo del segno *Penetron FI*, con la fissazione di una penale adeguata, l'ordine di ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti e di tutti materiali promozionali, la pubblicazione del provvedimento ed il risarcimento dei danni.

Moreschi si costituiva con comparsa depositata in data 28.12.2011.

Evidenziava di operare autonomamente come imprenditore individuale nel settore dei prodotti per l'edilizia. Il marchio *Penetron* era nullo per difetto di capacità distintiva. Precisava di avere depositato all'UIBM in data 27.12.2011 atto di rinuncia al marchio italiano n. 1195589, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto. In tema di concorrenza sleale, contestava di avere ripreso elementi figurativi tratti dal materiale della controparte. Nella sua attività aveva promosso la vendita di prodotti a marchio *P-FI*, senza l'uso della componente

denominativa *Penetron*. ICS aveva intrapreso una campagna denigratoria a suo danno mediante pubblicazione e diffusione presso la clientela del testo dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 14.6.2007, attribuendo impropriamente una valenza diretta di questo provvedimento nei confronti di Moreschi, causando in tal modo una perdita di clientela ed un danno all'immagine imprenditoriale.

Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande di controparte e, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità della registrazione dell'attore, l'accertamento dell'illecito concorrenziale commesso da ICS, con inibitoria, penale, pubblicazione del provvedimento e risarcimento di tutti i danni.

In data 10.10.2012 il difensore di Moreschi depositava atto di rinuncia al mandato.

Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 11.12.2013.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale deve essere esaminata, in primo luogo, la domanda riconvenzionale di nullità del segno *Penetron*, di titolarità dell'attore.

La domanda si riferisce al marchio comunitario di ICS ed è svolta ai sensi degli artt. 96 e 100, regolamento CE n. 207/2009, contestando il difetto di capacità distintiva.

Le difese di Moreschi sul punto sono rimaste invero del tutto generiche, limitandosi ad una mera allegazione di una stretta vicinanza logica e fonetica del termine *Penetron* rispetto alla descrizione dei prodotti ai quali si riferisce ed alla loro funzione.

Tali argomenti non sono però condivisibili, poiché *Penetron* è parola di fantasia che non coincide con il nome o la descrizione del prodotto, e che piuttosto evoca la capacità del composto di raggiungere capillarmente anche le più remote microfissurazioni, garantendo una perfetta sigillatura e l'integrale impermeabilizzazione delle costruzioni.

L'effettiva capacità distintiva è inoltre asseverata dal largo impiego dei prodotti di ICS in cantieri di primaria importanza in tutto il mondo (v. doc. 2 e ss. attore).

Questi rilievi conducono al rigetto della domanda di nullità svolta da Moreschi.

3. Il Tribunale rileva e dà atto che la registrazione n. 1195589 ha formato oggetto di rituale rinuncia in sede amministrativa. L'atto abdicativo risulta depositato il 27.12.2011 – dopo l'avvio della presente lite – e la rinuncia è stata recepita dall'UIBM.

9 

Ogni pronuncia in tema di nullità è quindi divenuta palesemente superflua, con cessazione della materia del contendere sul punto.

Occorre tuttavia delibare il fondamento della domanda di invalidità per stabilire in modo corretto la ripartizione tra le parti in causa delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Vi è in tal senso l'espressa domanda di parte attrice.

È pacifico che la registrazione Moreschi sia posteriore al rilascio del marchio comunitario dell'attore.

I segni sono denominativi puri e la comparazione non lascia spazio ad alcun dubbio: *Penetron* e *Penetron FI* possono dirsi infatti praticamente identici, salva l'aggiunta della sigla *FI* che non presenta qui alcuna autonoma valenza distintiva.

Le considerazioni che precedono avrebbero quindi comprovato la sussistenza dei requisiti indicati dagli artt. 12, comma 1 lettera d), e 25, comma 1 lettera a), cpi.

Pertanto il marchio Moreschi sarebbe stato dichiarato nullo per difetto di novità.

4. In tema di contraffazione, ICS ha fornito ampia prova documentale dell'effettivo svolgimento da parte di Moreschi di un'attività di commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti per l'edilizia contraddistinti dal marchio *Penetron FI* (v. doc. nn. 18, 21 e ss., 40 attore)

La circostanza ha trovato ulteriore conferma nella spontanea esibizione da parte del convenuto della documentazione contabile riferita a prodotti recanti il predetto segno.

Ai fini della contraffazione si richiamano le medesime argomentazioni appena svolte in tema di nullità, qui rilevanti sotto il diverso profilo della violazione dei diritti di esclusiva ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera b), cpi.

Deve essere quindi inibita in via definitiva a Moreschi ogni futura reiterazione della predetta condotta illecita, con la fissazione di una penale adeguata come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 124 cpi, si ordina al convenuto il definitivo ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti e materiali pubblicitari recanti l'uso contraffattorio del marchio di ICS.

Deve essere accolta anche la domanda di ristoro del pregiudizio causato dall'uso illecito del marchio.

Ai fini della liquidazione del danno, si deve tenere conto anche di quanto accertato all'esito dell'esibizione in giudizio della documentazione contabile di Moreschi.

Questi ha spontaneamente allegato fatture per l'esiguo importo di € 7.295,40 ed un elenco clienti composto da circa una trentina di nominativi.



Nel caso di specie il pregiudizio si è sostanziato nella diluizione della capacità distintiva del segno dell'attore. La dimensione dell'illecito risulta invero piuttosto circoscritta, come si evince dalla limitata dimensione della clientela seguita da Moreschi.

In base ai rilievi sin qui svolti, il Collegio reputa equo liquidare il danno – ai sensi dell'art. 125 cpi – nell'importo omnnicomprensivo e già rivalutato di € 20.000,00, ai quali si dovranno aggiungere gli ulteriori interessi in misura legale decorrenti dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Ai sensi dell'art. 126 cpi, si può inoltre accogliere la domanda di pubblicazione della presente sentenza, limitatamente al dispositivo, quale ulteriore forma di riparazione del danno all'immagine cagionato all'attore, rendendo nota così alla collettività la presente decisione. Tenuto conto della tipologia di prodotto a cui si riferisce la contraffazione, la pubblicazione dovrà essere eseguita sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* e sul periodico di settore *Il Nuovo Cantiere* per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese del convenuto, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l'attore di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte dell'obbligato, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura.

5. Da ultimo, il Tribunale ritiene che la domanda riconvenzionale di accertamento di illeciti concorrenziali commessi da ICS sia infondata e quindi da respingere.

La pubblicazione del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Bologna nel 2007 è stata effettuata in modo corretto, riportandone con precisione gli estremi e il contenuto. L'ordinanza non è stata mai reclamata. Inoltre ICS ha sempre chiarito che la decisione è stata resa nei confronti di Impermea, puntualizzando la circostanza (vera) che Moreschi ne era socio.

Quanto alle registrazioni delle conversazioni telefoniche di preteso contenuto denigratorio, si deve innanzitutto constatare che l'audio è piuttosto disturbato, con oggettivi problemi di completa intelligibilità del contenuto. Ciò che più rileva è però che non vi è alcun riscontro certo in ordine alla effettiva provenienza delle conversazioni ed alla identità dei soggetti tra i quali interviene il dialogo registrato sul supporto allegato agli atti di causa.

6. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto anche dell'importo riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento danni, si liquidano in favore di ICS complessivi € 14.400,00, di cui € 600,00 per

spese, € 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, ponendo tale importo a carico di Moreschi.

PQM

Il Tribunale di Milano, anche in funzione di Tribunale dei marchi comunitari, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda svolta da Ics Penetron International Ltd di dichiarazione della nullità del marchio italiano n. 1195589, per intervenuta rinuncia del marchio da parte del titolare Claudio Moreschi;
- accerta e dichiara che Claudio Moreschi utilizzando il segno *Penetron FI* si è reso responsabile di contraffazione del marchio comunitario *Penetron*, di titolarità di Ics Penetron International Ltd, come meglio specificato in motivazione;
- inibisce a Claudio Moreschi ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi modalità, del segno distintivo *Penetron FI*;
- ordina a Claudio Moreschi il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti e materiali pubblicitari recanti l'uso contraffattorio del marchio dell'attore, da eseguirsi entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
- fissa la penale di € 500,00 per ogni violazione del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
- condanna Claudio Moreschi al pagamento di € 20.000,00 in favore di Ics Penetron International Ltd a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione da effettuare sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* e sul periodico *Il Nuovo Cantiere* per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese di Claudio Moreschi, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l'attore di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte del convenuto, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura;

RG N. 49229/2011

- respinge tutte le domande riconvenzionali svolte da Claudio Moreschi nei confronti di Ics Penetron International ltd;
- manda alla cancelleria di eseguire le comunicazioni all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM e all'Ufficio di Ammonizione a livello di Mercato Interno – UAMI previste dagli artt. 122 cpi e 100, regolamento CE n. 207/2009;
- condanna Claudio Moreschi alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 14.400,00, di cui € 600,00 per spese, € 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 1.800,00 per rimborso spese forfetarie, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, in favore di Ics Penetron International ltd.

Così deciso in Milano l'8 maggio 2014.

Il Presidente
(dott.ssa Paola Gandolfi)

Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DIPARTIMENTO C.C.I.A.A.

20 MAG. 2014

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO

Gen. Reg. 49229/2011

Judgment no.

**ITALIAN REPUBLIC
IN THE NAME OF THE ITALIAN PEOPLE**

**THE COURT OF MILAN
DIVISION SPECIALISING IN BUSINESS MATTERS
SECTION A**

comprised of the following judges:

- Ms. Paola GANDOLFI president
- Ms. Silvia GIANI judge
- Mr. Pieluigi PERROTTI judge writing for the Court

has pronounced the following

JUDGMENT

Re: invalidity and infringement of trademark, unfair competition

In the case registered with the above court index number, brought by writ of summons served on 22.7.2011

BY

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD

Represented and defended by Counsel Laura Arnoletti, as per power of attorney dated 7.2.2011 in the margin of the writ of summons, with address for service at the office of the appointed counsel in Milan – 15 via Monte di Pietà

- PLAINTIFF -

VERSUS

CLAUDIO MORESCHI

Represented and defended by Counsels Cesare Galli and Mariangela Bogni, as per power of attorney in the margin of the entry of appearance and reply filed on 28.12.2011, with address for service at the office of Counsel Cesare Galli in Milan – 40 viale Lamarmora

- DEFENDANT -

CONCLUSIONS OF THE PARTIES

for Ics Penetron International ltd: as per the sheets enclosed herewith;

for Mr. Claudio Moreschi: as to the merit,

1) ascertain the discontinuance of the matter with respect to the request of declaration of invalidity of the trademark no. 1195589 and however reject all claims submitted by the plaintiff, also by reason of their lack of grounds, discharging the defendant in that regard as deemed best;

as a subordinate alternative and a counter-claim,

2) ascertain and declare the invalidity of the trademark no. 1096460 owned by the plaintiff;

3) ascertain and declare that the conducts described in the narrative imply the liability of the plaintiff for unfair competition practices against the defendant, and therefore enjoin the plaintiff from carrying on and repeating such offences, and in particular from diffusing notices with the same contents or contents similar to those indicated in the narrative, and set a penalty for each breach subsequently observed, removing all notices already existing in the plaintiff's websites and in the relevant links to other sites;

4) sentence the plaintiff to refund all damages already incurred and that will be incurred by the defendant in consequence of the offences described under item 3) above, including damage to the image and moral damage, to be calculated, where necessary, even on the basis of equity;

5) order the publication of the judgment two times, under the care of the defendant and at the cost of the plaintiff, at twice the normal font-size, even on holidays and with the names of the parties in bold letters, on the pages of the daily papers *Il Corriere della Sera* and *Il Sole 24 Ore* and two times, full page on the magazines *In Concreto* and *Giornale dell'Ingegnere* and as first thing on the home page of the plaintiff's website, or in such other manner as will be deemed appropriate; 6) award of legal costs.

SHEET OF STATEMENT OF THE CONCLUSIONS

IN THE INTEREST OF ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD

We pray that the Hon. Court addressed will, after rejecting all adverse requests, motions and inferences,

- ascertain and declare the invalidity of the Italian trademark owned by the defendant, no. 1195589, named “Penetron F1”, filed on 4 December 2006 and registered on 10 June 2009, relevant to “crystalline sealant for concrete and reinforced concrete”, product class 1, due to breach of Art. 21 CPI [Italian Intellectual Property Law];
- declare that by the conducts described in the narrative, the defendant has put in place infringements of the Penetron community trademark owned by the plaintiff as well as unfair competition practices against the same, and enjoin him from continuing such conducts;
- enjoin the defendant from further distributing, selling, promoting and advertising (both on paper and electronically) the “Penetron F1” brand products;
- order the withdrawal from the market and the destruction, under the care of the plaintiff and at the cost of the defendant, of all products bearing the infringing trademark “Penetron F1”, and of all promotional materials that illustrate such products;
- sentence the defendant to compensate all damages already incurred and that will be incurred in consequence of the infringements and unfair competition practices as mentioned above in favour of the plaintiff company, for the amount that will be determined during the proceedings, possibly even on the basis of equity;

- set an amount of € 1,000.00 due for every subsequent charge of breach or non-compliance and an amount of € 1,000.00 for every delay in fulfilling the order;
- order the publication of the entire judgment to be issued, or of an abstract thereof, under the care of the plaintiff and at the cost of Mr. Claudio Moreschi, on a national newspaper, on a newspaper with local distribution in Lombardy and on a trade magazine.

With award of legal costs and fees for these proceedings.

As evidence, reserving the right to submit further motions:

- requests the admission of evidence by formal examination of the defendant and by testimony on the following circumstances, to be considered as preceded by the expression “Is it true that”:
- 1) ICS Penetron International Ltd. has been operating since the Seventies of last century and has a network of manufacturers and distributors in sixty Countries of the world.
 - 2) The Penetron product has been used abroad in the following sites:
 - Seabrook nuclear power plant, NH, USA, 1986, waterproofing and protection of the two three-mile long tunnels for cooling and conveying water from the ocean to the plant, underground sites and retaining walls;
 - Statue of Liberty, New York, USA, 1986, waterproofing and protection of the basement structures, underground vaults and utility rooms;
 - Kariba Dam, Zimbabwe, 1991, waterproofing and protection of part of the main structure, adjoining areas and utility rooms;
 - Monterey Bay Aquarium, CA, USA, 1982, waterproofing and protection of tanks;
 - Singapore Airport (Terminal 3), 2003, waterproofing and protection of foundations for total 140,000 m³;

- “Rigas Udens” water purifier in Riga, Latvia, 1996, application in tanks and channels;
- Fairfield Pre-cast manufacturers, IOWA, USA, 2010;
- Waterproofing and protection of underground sites of the South Beach area in MIAMI, Florida, USA (below sea level),
- Waterproofing of certain underground stations laid below the water table in the town of Guangzhou (China), 2010;
- Waterproofing of the “BOTNIABANAN” high-speed rail tunnels in Sweden, along the Baltic sea coasts.

3) In Italy, the Penetron brand product has been used in the following applications:

- Water purifier of Rozzano, south of Milan, 2003, application in tanks and channels;
- Turin Underground, 2005, construction joint sealing;
- “Interauto” car dealers, Modena, 2004, “Pavale” Parking area, Santa Margherita Ligure, 2005 and Santa Croce Shopping Centre, Reggio Emilia, 2005: waterproofing and protection of foundations, slab and retaining walls;
- Hydroelectric plant of Clavalité, Fenis (AO), 2006: waterproofing and protection of the retaining structures of the plant and the service channels;
- Anti-acid flooring COPADOR Plant (Parma), implementation of anti-acid waterproof dusting for newly laid floors, COPADOR Plant;
- Waterproofing and protection of all underground structures of the new IRIDE tele-heating plant of Collegno (TO): poles, foundations, manholes, basements and storage tanks;
- Waterproofing and protection of the underground structures of the new “multiplex” centre in GUALTIERI (RE).

4) on the date reported thereupon, it received from Mr. Claudio Moreschi the e-mail with the relevant annexes for promotion of the product Penetron F1, as per documents no. 28 and 46, which are being shown to the witness.

5) Mr. Claudio Moreschi has diffused information regarding alleged relationships and tests of his own products with the laboratory Cismondi s.r.l., whereas the latter has never actually tested such products, as results also from doc. no. 43, which are being shown to the witness.

We indicate the following people as witnesses on all circumstances illustrated above, as well as to provide evidence to the contrary with regard to any items of proof as may be submitted by the adverse party, in the unlikely hypothesis that they should be admitted:

Mr. Enricomaria Gastaldo Brac, resident in Turin; Mr. Paolo FAVRO, Engineer – BOTTA PREFABBRICATI – 19 Via della Fornace, 10020 Brusasco (TO); Ms. Manuela STATZU – BIOENERGY – at RIMAR coop. Z.I. Macchiareddu 09032 Assermini (CA); Mr. Ignazio BALSAMO, Engineer – ATC – C.da Calcasacco, SS 113 Km 218,700 90018 Termini Imerese (PA); Mr. Alessandro BARONCINI – EUROTECA – 12/14 Via Busoni Ferruccio, 57124 Leghorn; Mr. Francesco CARIDDI – DI & CI – 33 Via Malignani, 33080 Fiume Veneto (PN); Mr. Vincenzo COZZOLINO – CAMBAS – 5 Via Taurano, nuova zona P.I.P. 84012 Angri (SA); Mr. Marco DELLAMOTTA – FIMASYSTEM – 10 Via Enrico Fermi, 47814 Bellaria (RN); legal representative Cismondi s.r.l., Cuneo.

- acquire, pursuant to Art. 121 CPI, through the examination of the defendant, the data relevant to the sales of the “Penetron F1” brand products, by asking the following questions:

- how many counterfeit products have been sold so far, and at what price;
- what were the sales proceeds relevant to the challenged products;

- order an accounting report by a Court-Appointed Expert (CTU) in order to calculate:
 - the proceeds obtained by the defendant from the challenged products;
 - the damage and the gross profit obtained by the defendant, as well as the gross profit which the plaintiff would have obtained.

DEVELOPMENT OF THE PROCEEDINGS AND REASONS OF THE DECISION

1. By summons served on 22.7.2011, Ics Penetron International ltd (hereinafter ICS for short) brought Mr. Claudio Moreschi to court.

It affirmed that it is a leading company in the sector of concrete waterproofing products. It was the owner of the word mark *Penetron*, registered on 20.3.2001 under no. 1096460 for class 1, further to a request filed on 5.3.1999. In Italy, the exclusive licensee was Penetron Italia srl. Mr. Moreschi had been a business developer for Penetron Italia, starting from 1.1.2006. The same Mr. Moreschi, further to a request dated 4.12.2006, had obtained, on 10.6.2009, the registration in Italy of the word mark *Penetron FI*, bearing no. 1195589, also for class 1. This mark had already been illegally used by Impermea srl – a company in which Mr. Moreschi held a 50% shareholding – starting from January 2007. By an order dated 16.4.2007, the Court of Bologna had enjoined Impermea, as an interim measure, from further using the mentioned mark in any way, and had authorised the seizure of the counterfeit products. The defendant then began using the *Penetron FI* trademark personally in 2010; he also slavishly reproduced the drawings of the brochures of the original *Penetron* brand products in certain business documents. The registration of Mr. Moreschi was invalid pursuant to Arts. 12, subsection 1, letter b) and 25, subsection 1, letter a) CPI, and the use of the *Penetron FI* mark amounted to an infringement of the trademark owned by ICS, as well as to illegal competition.

It concluded by requesting a declaration of invalidity of the Italian trademark no. 1195589, the ascertainment of the infringement, the injunction to abstain from any further use of the *Penetron FI* mark, with the definition of an appropriate penalty, an order of immediate withdrawal from the market and destruction of all products and promotional materials, the publication of the order and compensation of all damages.

Mr. Moreschi filed an entry of appearance on 28.10.2011.

He stated that he was doing business autonomously as a sole trader in the sector of building materials. The *Penetron* mark was invalid due to lack of distinctive character. He specified that he had filed a document with the UIBM [Italian Patent and Trademark Office] on 27.12.2011 renouncing the Italian mark no. 1195589, with consequent discontinuance of the matter in court. As to unfair competition, he denied having reproduced any figurative elements taken from the adverse party's material. In his activity, he had promoted the sale of *P-FI* brand products without any use of the word element *Penetron*. ICS had launched a defamatory campaign against him, by the publication and dissemination of the text of the

Gen. Reg. no. 49229/2011

Bologna court order dated 14.6.2007 to customers, with an improper attribution of a direct value of the order against Mr. Moreschi, and had thus caused a loss of customers and damage to his business image.

He concluded asking for the rejection of all adverse claims and, as counter-claim, the declaration of invalidity of the plaintiff's registration, the ascertainment of the competition offence committed by ICS, with an inhibitory injunction, penalty, publication of the order and compensation of all damages.

On 10.10.2012 the legal counsel of Mr. Moreschi filed a withdrawal from the appointment. Having completed the preliminary stage of the proceedings, the parties specified their conclusions at the hearing of 11.12.2013.

2. Following the logical order of the matters submitted to the Court, the counterclaim regarding the nullity of the *Penetron* mark owned by the plaintiff should be examined first.

The claim refers to the community trademark of ICS and is submitted pursuant to Arts. 96 and 100, EC Regulation no. 207/2009, on grounds of lack of the distinctive character.

The defences of Mr. Moreschi on this point, though, have remained entirely generic, limited to alleging a close logical and phonetic similarity of the *Penetron* word to the description of the products it refers to, and their function.

These arguments cannot be accepted, as *Penetron* is a fantasy word, which does not coincide with the name or description of the product, but rather hints at the ability of the product to reach even the most remote micro-cracks through a capillary action, and thus ensure perfect sealing and full waterproofing of constructions.

The actual distinctive character is also substantiated by the widespread use of the products of ICS in important building yards worldwide (see plaintiff's docs. 2 and ff.).

These considerations lead to reject the claim for invalidity submitted by Mr. Moreschi.

3. the Court considers and determines that the registration no. 1195589 was formally renounced before the administrative authorities. It results that the deed of renunciation was filed on 27.12.2011 – after the commencement of this legal dispute – and the renunciation has been acknowledged by the UIBM.

Gen. Reg. no. 49229/2011

A pronouncement concerning its invalidity has therefore clearly become unnecessary, and there has been the discontinuance of the matter on this point.

However, it is necessary to consider the grounds of the claim of invalidity in order to correctly award the legal costs according to the rule under which costs are to be paid by the party who is assumed to have lost the case “on a virtual basis”. There is an explicit request of the plaintiff on this point.

It is not disputed that Mr. Moreschi’s registration was subsequent to the grant of the EU trademark to the plaintiff.

They are both pure word marks and their comparison leaves no room for doubt: *Penetron* and *Penetron FI* can be said to be almost identical, except for the addition of the *FI* abbreviation, which has no autonomous distinctive character.

The above considerations would therefore have proved the existence of the requirements under arts. 12, subsection 1, letter d) and 25, subsection 1, letter a) of the CPI.

Accordingly, the Moreschi mark would have been declared void on grounds of lack of novelty.

4. As regards the infringement, ICS has provided a wide range of documentary evidence of the actual exercise by Mr. Moreschi of an activity of marketing and advertisement of building materials bearing the *Penetron FI* trademark (see plaintiff’s docs. no. 18, 21 and ff., 40). This circumstance has been confirmed, moreover, by the spontaneous exhibition by the defendant of accounting documents relevant to products bearing the same mark.

For the purposes of the infringement we refer to the same arguments already mentioned with respect to the invalidity, which are relevant here under the different profile of the breach of exclusive rights in the meaning of Art. 20, subsection 1, letter b) of the CPI.

Consequently, Mr. Moreschi is to be finally prevented from repeating the indicated illegal conduct in any way in the future, with the definition of an appropriate penalty as specified in the operative part hereof. Pursuant to Art. 124 CPI, we order the defendant to finally withdraw from the market and destroy all products and advertising materials that bear the mark infringing the ICS trademark.

The claim for compensation of the damage caused by the illegal use of the mark is also to be accepted.

For the purposes of liquidation of the damage, account should also be taken of what has been ascertained on the basis of the accounting documents exhibited by Mr. Moreschi during the proceedings.

The latter has spontaneously filed invoices totalling the modest amount of € 7,295.40 and a list of customers consisting of about thirty names.

In the case at hand, the damage consisted in the reduced distinctive ability of the plaintiff's mark. The entity of the offence is actually not so significant, as can be seen by the limited number of customers followed by Mr. Moreschi.

In light of the above considerations, The Court deems it fair to liquidate damages – pursuant to Art. 125 CPI – for € 20,000.00 altogether, inclusive of revaluation, on which interest shall accrue at the legal rate starting from the date of publication of this decision, and until the actual payment.

Pursuant to Art. 126 CPI, it is also possible to accept the request for publication of this decision, limited to the operative part, as an additional form of compensation of the damage to the image caused to the plaintiff, thus informing the public of the decision.

Taking into account the type of product, to which the infringement refers, the publication shall be made on the daily paper *Il Sole 24 Ore* and on the trade magazine *Il Nuovo Cantiere* only once, on two columns and at twice the normal font-size, under the care and at the cost of the defendant, within thirty days of service of this decision; the plaintiff shall be entitled to provide for the publication personally in case of incomplete or late compliance by the obliged party, and to demand the costs from the latter, against the mere presentation of the relevant invoice.

5. Lastly, the Court rules that the counter-claim concerning the ascertainment of competition offences committed by ICS is groundless and therefore to be rejected.

The publication of the interim order issued by the Court of Bologna in 2007 was made in a correct manner, by exactly reporting the relevant details and contents. The order was never challenged. Moreover, ICS has always specified that the decision was taken against Impermea, pointing out the (true) circumstance that Mr. Moreschi was a shareholder in that company.

As for the registrations of the telephone conversations, which allegedly had a defamatory content, it should be observed, first of all, that the sound is distorted and there are objective problems in fully understanding the relevant contents. More importantly, there is no clear evidence of the actual source of these conversations and the identity of the people between whom the dialogue occurred, which is recorded on the support enclosed with the documents filed in the case.

6. Costs are awarded in accordance with the “loser pays” rule.

Having viewed the d.m. [Ministerial Decree] no. 55/2014, also considering the total amount granted to the plaintiff as damage compensation, the costs liquidated in favour of ICS are €

14,400.00 altogether awarded against Mr. Moreschi, namely € 600.00 as costs, € 12,000.00 as legal counsel's fees and € 1,800.00 as lump-sum expense refund, plus VAT and CPA [Lawyers' Fund] if and to the extent that they are due.

FOR THE ABOVE REASONS

The Court of Milan, also acting as Community trademark court, finally ruling on the case between the parties first indicated above, rejecting all other requests and motions:

- declares the discontinuance of the matter with regard to the claim submitted by Ics Penetron International Ltd for the declaration of invalidity of the Italian trademark no. 11955589, due to its having been renounced by its owner Mr. Claudio Moreschi;
- ascertains and declares that his use of the *Penetron FI* trademark implies the liability of Mr. Claudio Moreschi for the infringement of the *Penetron* community trademark owned by Ics Penetron International Ltd, as better specified in the reasoning;
- enjoins Mr. Claudio Moreschi from further using the *Penetron FI* trademark in any way;
- orders Mr. Claudio Moreschi to withdraw from the market and destroy all products and advertising materials bearing the mark that infringes the plaintiff's trademark, order to be fulfilled within thirty days of the service of this judgment;
- sets a penalty of € 500.00 for each breach of this order and for each day of delay in the relevant fulfilment;
- sentences Mr. Claudio Moreschi to pay € 20,000.00 in favour of Ics Penetron International Ltd as compensation of damages, in addition to legal interest accruing from the date of publication of this judgment until the actual payment;
- orders the publication of the operative part of this judgment on the daily paper *Il Sole 24 Ore* and the magazine *Il Nuovo Cantiere* only once, on two columns and at twice the normal font-size, under the care and at the cost of Mr. Claudio Moreschi, within thirty days of service of this decision; the plaintiff shall be entitled to provide for the publication personally in case of incomplete or late compliance by the obliged party, and to demand the costs from the latter, against the mere presentation of the relevant invoice;

ORDINARY COURT OF MILAN
FILED TO DAY

20 MAY 2014

[round stamp]
ORDINARY
COURT OF
MILAN

THE ADMINISTRATIVE DIRECTOR
Mr. Carmelo GAROFALO
(signed)

- rejects all counter-claims submitted by Mr. Claudio Moreschi against Ics Penetron International ltd;
- orders the Court clerk's office to provide for the service to the Italian Patent and Trademark Office – UIBM and to the Office for Harmonisation in the Internal Market – UAMI as required under Arts. 122 CPI and 100, EC Regulation no. 207/2009;
- sentences Mr. Claudio Moreschi to pay the legal costs, liquidated in € 14,400.00 altogether, namely € 600.00 as costs, € 12,000.00 as legal counsel's fees and € 1,800.00 as lump-sum expense refund, plus VAT and CPA [Lawyers' Fund] if and to the extent that they are due, in favour of Ics Penetron International ltd.

Decided as above in Milan on 8 May 2014.

The President
(*Ms. Paola Gandolfi*)
(signed)

The Judge writing for the Court
(*Mr. Pierluigi Perrotti*)
(signed)

